



Председателю Суда по интеллектуальным правам
Новоселовой Л.А.

Огородный проезд, д. 5, стр.2, Москва, 127254

от

ЗАО «Многоотраслевая компания «КРЗ»

Адрес для корреспонденции:

123100, Москва, Шмитовский пр., 2, стр. 2 (д. 2А)

Агентство «Ермакова, Столярова и партнёры»

Наш № 237/16 от 14.06.2016

Уважаемая Людмила Александровна!

Научно-консультативный совет при Суде по интеллектуальным правам ведет большую аналитическую и просветительскую работу по вопросам, связанным с толкованием положений законодательства и правоприменительной практики в области интеллектуальных прав, в частности согласно Протоколу № 13 от 27.11.2015 г. были рассмотрены вопросы применения пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Учитывая сложности, возникающие у Арбитражных судов при рассмотрении дел, относящихся к данной категории, просим Вас организовать, по возможности, более широкое освещение позиции Консультационного совета по вопросу ограничения прав правообладателей товарных знаков, например, связанное с добросовестным использованием третьими лицами описательных обозначений (статья 17 ТРИПС)

В частности, в производстве Арбитражного суда Рязанской области с 5 февраля 2014 года по настоящее время, т.е. более двух лет рассматривается дело № А54-484/2014 по исковому заявлению ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» и ЗАО «МПК «КРЗ» с участием в качестве третьего лица Роспатента, который занимает пассивную позицию в процессе и не выражает своего мнения.

Трудно посчитать количество заседаний, которое было проведено судом, сейчас рассмотрение дела приостановлено для проведения судебной экспертизы.

Суть дела состоит в требовании истца изъять из оборота, уничтожить товар (гибкую черепицу), на упаковке которой размещено обозначение SHINGLE, и взыскать компенсацию в размере 5 000 000 руб. обозначение SHINGLE в переводе с английского – шингл., кровельный материал, «гибкая черепица» (гонт), которое является описательным обозначением, напрямую характеризующим вид определенного строительного материала – «гибкая черепица» (гонт). По мнению Истца, данное обозначение сходно до степени смешения с его товарными знаками ШИНГЛАС, SHINGLAS (св. №№ 308323, 237205, 287866).

При этом ответчик5 на основании регистрации Роспатентом обладает исключительными правами на товарные знаки №№ 490354 и 495836, включающими в качестве неохраняемого элемента обозначение SHINGLE.

С учетом изложенного, просим Вас довести позицию Консультационного совета по вопросу ограничения прав правообладателей товарных знаков, связанного с добросовестным использованием третьими лицами описательных обозначений до Арбитражного суда Рязанской области, рассматривающего дело №А54-484/2014.

Приложение:

1. Копия Решения Роспатента от 23.06.15г. №2003700190 (264680) с приложением копии Заключения коллегии палаты по патентным спорам - на 10 л.; 18 л. *А.А. Ермакова М.В.*
2. Копия Решения СИП по делу №СИП-463/2015 – 2 л.

Е.А. Ермакова,
Патентный поверенный

Суд по интеллектуальным правам	
Входящий №	ОА-28/798
« 17 » ИЮН 2016	г./ 12 часов 48 минут
Должность, ФИО	Темникова Е.А.
Подпись	<i>Е.А. Темникова</i>
НАРОЧНО	